

In re Patent Application of

Masauki TAKAHASHI et al

Atty. Ref.:

1858-23

Serial No.

09/702,828

Group:

1714

Filed:

November 1, 2000

Examiner:

(Unknown)

For:

**AUTOMOBILE INTERIOR OR EXTERIOR TRIM MATERIAL** 

December 18, 2001

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks Washington, DC 20231 RECEIVED

DEC 2 U 2001

OFFICE OF PETITIONS
DEPUTY A/C PATENTS

03018/2002 AKELLEY - 2/19/2001 SLUANG1 - 00000057 09702828 - 400.00 OP

03/18/2002 AKELLEY 00000023 14114RENEWED PETITION UNDER 37 CFR §§ 1.42 AND 1.47

01 FC:117

520.00 CH

400.00 OP

Sir:

This paper is being filed responsive to the "Decision Refusing Status Under 37 CFR 1.47(a)" dated July 19, 2001, which set a nominal response due date of September 19, 2001. Pursuant to 37 CFR 1.136(a), applicants hereby petition for a time extension from such nominal due date of two (2) months up to, and including, December 19, 2001. The appropriate extension fee in the amount of \$400 is attached.<sup>1</sup>

Applicants again renew their Petition pursuant to 37 CFR §1.42 and 1.47(a) to accept the above-identified application for examination in the absence of the signature of one of the joint inventors, namely Masayuki Takahashi, who is deceased and whose

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Commissioner is hereby authorized to charge any fee deficiency deemed necessary for the consideration of this paper to the undersigned's Deposit Account No. 14-1140.

Error! Reference source not found. Serial No. 09/702,828

heiress-in-law cannot be located. In this regard, the Petition filed on April 11, 2001 is expressly incorporated hereinto by reference.

In further support of this renewed Petition, there is attached hereto a Supplemental Declaration of Hideo NAKANO which specifically addresses the criticisms noted in the Decision dated July 19, 2001. In this regard, it will be observed from the Exhibits accompanying the Supplemental Declaration that diligent efforts have recently been pursued to located Ms. Yuko Takahashi, the heiress-in-law of the deceased inventor, Mr. Masayuki Takashi. Such diligent efforts, however, have yet to locate Ms. Takahashi as of November 20, 2001.

It is believed that the totality of the factual evidence now of record makes it quite clear that Rule 47 status should be accorded to the present application. Such favorable action is therefore solicited.

Respectfully submitted,

**NIXON & VANDERHYE P.C.** 

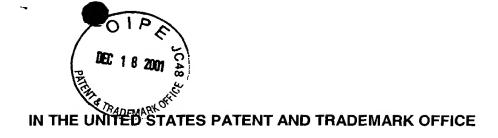
By:

ryan H. Davidson Reg. No. 30,251

BHD:fmh

1100 North Glebe Road, 8th Floor

Arlington, VA 22201-4714 Telephone: (703) 816-4000 Facsimile: (703) 816-4100



In re Patent Application of

Masayuki TAKAHASHI et all

Atty. Ref.:

1858-23

Serial No.

09/702,828

Group:

1714

Filed:

November 1, 2000

Examiner:

(Unknown)

For:

**AUTOMOBILE INTERIOR OR EXTERIOR TRIM** 

MATERIAL

\* \* \* \* \* \* \*

RECEIVED
DEC 2 0 2001

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks
Washington, DC 20231

OFFICE OF PETITIONS DEPUTY A/C PATENTS

# SUPPLEMENTAL FACTUAL DECLARATION IN SUPPORT OF PETITION UNDER RULES 42 AND 47

Sir:

The undersigned, Hideo NAKANO, hereby declares and states that:

- 1. I am the same individual who executed on April 4, 2001, the "Factual Declaration In Support of Petition Under Rules 42 and 47" (hereinafter "the original Factual Declaration") in connection with the above-identified matter. All facts stated in the original Factual Declaration are hereby incorporated expressly by reference as if the same were set forth herein.
- On information and belief, I understand the United States Patent and Trademark Office has criticized the facts submitted with the original

### Masayuki TAKAHASHI et all

Serial No. 09/702,828

Factual Declaration as being insufficient to establish diligent effort in trying to find or reach the heiress-in-law, Ms. Yuko Takahashi, of the deceased (and thereby non-signing) inventor, Mr. Masayuki Takahashi.

- 3. In order to address such criticisms, under my direction and control, I further attempted to locate Ms. Yuko Takahashi by conducting an internet telephone directory search. Attached hereto as Exhibit A are copies of monitor screens from that search. A telephone listing for Ms. Yuko Takahashi could not be found.
- 4. Ms. Yuko Takahashi's residence was finally located from a resident registration card issued by the municipal office where she is believed to now reside. A copy of that resident registration card is attached as Exhibit B.
- 5. I thereafter sent two registered mail letters on October 16, 2001 and November 6, 2001, Exhibits C and D, respectively, to Ms. Yuko Takahashi's residence address shown in the registration card of Exhibit B. Copies of the registration receipts for such letters are attached as Exhibits E and F, respectively. In my letters, I requested that she sign the documents enclosed with our Japanese Patent Agent's letters (copies of such letters being appended hereto as Exhibits G and H).
- 6. As of November 20, 2001, there have been no replies from Ms. Yuko Takahashi to the registered letters identified above in paragraph 5.
- 7. I declare further that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States

# Masayuki TAKAHASHI et all

Serial No. 09/702,828

Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Respectfully Submitted,

December 12, 2001

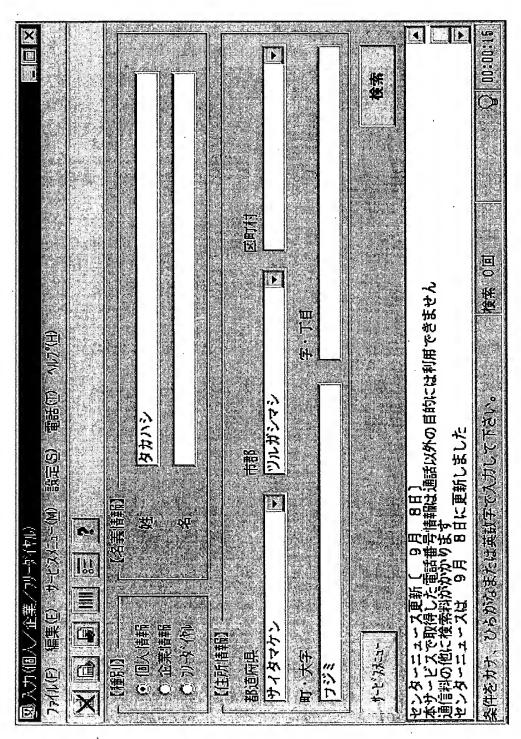
Date Signed

Hideo Nakano

Title: Manager of Patent & Information Section – Urawa Planning Department, R& D

Division

雪話番号校京画面

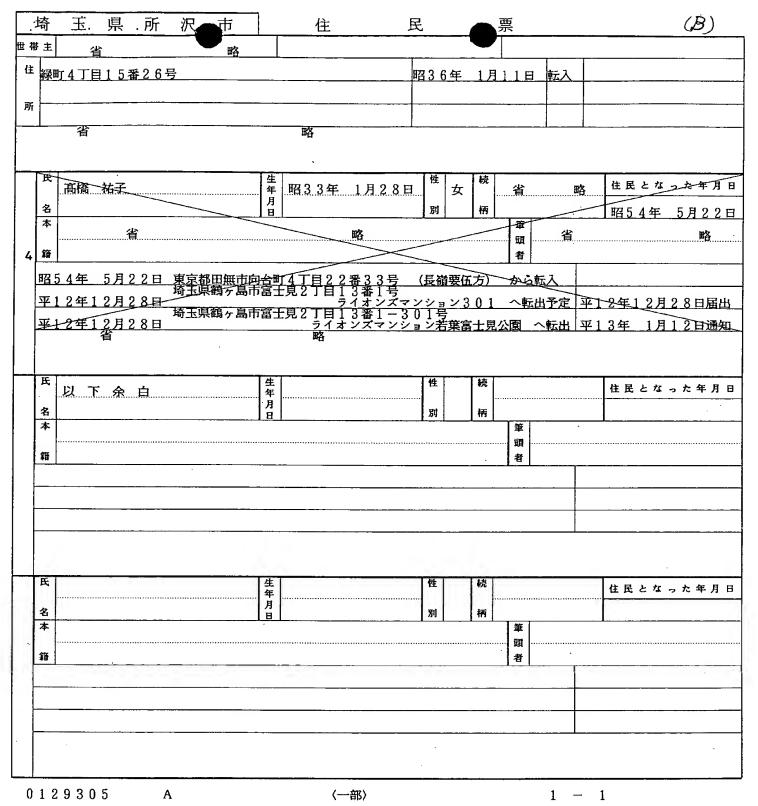


DEC 2 U 2001
OFFICE OF PETITIONS

DEPUTY A/C PATENTS

要記名了權意紀果

		0-201		-27	4-28	5-203	3-11	8-22	5 - 25	2 - 25	2 - 5	4-203	4 - 6	9-104	人力画面	. <u>&amp; 3</u>
		見3-1	<b>三</b>	見4-4	見4-2	見3-2	見2-1	5 1 1	見2-3	2 1 2	見2-3	(C)	2 1	3 - 1	<b>操作</b>	
	<u></u>	,島市富士見	ケ島市富士見	ケ島市富士見	ナ島市富士見	7.島市富士見	鹤ケ島市富士見	广島市富士見	鶴ケ島市富士見	广島市富士見	7 島市富士見	7 島市富士見	鹤ケ島市富士見	鶴ケ島市富士見	非 <b>知候</b> 程	
		8 龍ケ	4 鹤人	7 鹤力	9 観力、	0 鶴力		7 鶴大			1 鶴子	鶴子			10000	
(F		049-287-1368	049-287-4684	049-285-1457	049-286-5909	049-286-3850	049-271-3712	049-286-8297	049-271-5182	049-285-4856	049-287-9661	049-285-4091	049-286-5256	049-287-3011	東下位8萬	
(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、(雨)、	の開催を	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	1.土垃圾	•
															再產率	
(多三雄)																
サービス/ニュー(M) 報定(S)							ž			-					ψ- <i>₽.χ</i> Α=3	
															一、地区	
		雅輝	<u>}</u>	柳	1 ##	恒未	小碗	<b>高</b>	勝美	中	偏離	直基	喧哥	睡	40	
) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j		極	梔	梔	梔	配 300	900 部衛	607 砂猫	輕和 800	600 耐極	配回 010	施	012 邮	<b>施</b> 厄 610	传索件数:	



この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します。



藤

博馬馬

高橋祐子様

2001年10月16日

旭電化工業株式会社 研究企画部 情報特許室 浦和情報特許 G 課長 中野 栄郎

拝啓、

高橋家の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび故高橋雅之殿が寄与された下記発明を米国に出願にすることとなりました。 米国への出願につきましては法律上発明者のサインが必要となっております。つきまして はお手数ですが、相続人として別紙書類へサインと日付の記入の上、同封の封筒にてご返 送下さる様お願い致します。

また、故高橋雅之殿が寄与された発明で同様の書類が必要となる発明が別に2、3件ございます。これらの発明に関する書類につきましても今後、サインをお願いすることとなります。

突然このようなお手紙を差し上げ、驚かれたことと思いますが、諸般の事情をご賢察の上、 ご理解頂きたく、宜しくお願い致します。

敬具

記

発明の名称:「自動車内外装材」

発 明 者:高橋雅之様(相続人:髙橋祐子様)、幸野俊則様、福島充様 (3名)

出 願 国:アメリカ

同 封 物:

宣誓書

1通

譲渡証

2通

弁理士よりの書類

1通・

以上

連絡先:本件に関するご質問がありましたら、以下の連絡先へお願い致します。

旭電化工業株式会社

研究企画部 情報特許室 浦和情報特許 G

担当:(室長)山田和正 (課長)中野栄郎

電話: 0 4 8 - 8 3 8 - 2 2 2 2

FAX: 048-838-2220

E-mail: hideo-n@adk.co.jp

3

高橋祐子様

2001年11月06日

旭電化工業株式会社 研究企画部 情報特許室 浦和情報特許 G 課長 中野 栄郎

#### 拝啓、

高橋家の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、<u>先日ご依頼いたしましたアメリカ特許庁へ提出する書類への、サインと日付の記入</u>の件、どのような状況でしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、期日(2001年11月19日)までに提出が必要な書類であり、諸般の事情をご賢察の上、ご理解頂きたく、宜しくお願い致します。

もし、ご不明な点がありましたら下記連絡先までお手紙、お電話を頂きますようお願い致 します。

また、本状と行き違いのせつはご容赦下さい。

敬具

連絡先:本件に関するご質問がありましたら、以下の連絡先へお願い致します。

旭電化工業株式会社

埼玉県さいたま市白幡5-2-13

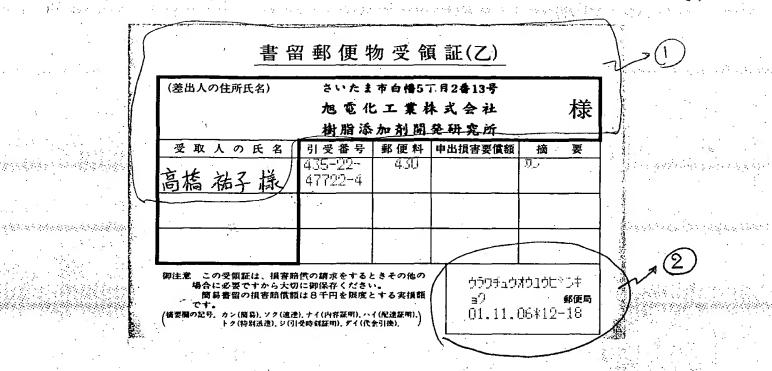
研究企画部 情報特許室 浦和情報特許 G

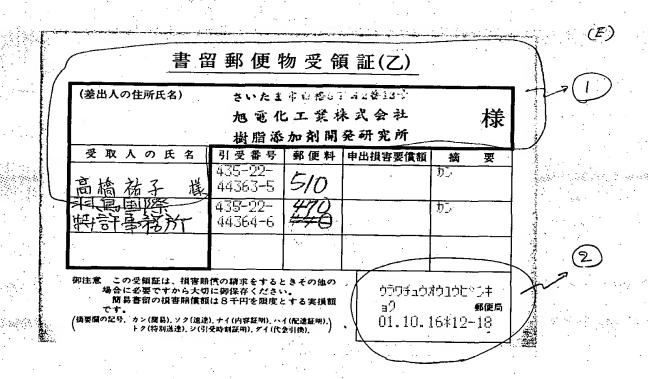
担当:(室長) 山田和正 (課長) 中野栄郎

電話: 0 4 8 - 8 3 8 - 2 2 2 2 FAX: 0 4 8 - 8 3 8 - 2 2 2 0

E-mail: hideo-n@adk.co.jp

2





2001 (平成13) 年1月22日

旭電化工業株式会社 浦和情報特許グループ グループリーダー 山田 和正 様

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番地 クロスサイド麹町

> 三浦特許事務所 弁理士 三浦良和 TEL 03-3511-4861 FAX 03-3511-4862

外国特許出願(US)関係書類送付のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、下記の外国特許出願(US)につきまして 関係書類をお送り致しますので、ご査収/ご手配の程、 お願い申し上げます。

敬具

記 :自動車内外装材

発明者: 高橋雅之様, 幸野俊則様, 福島 充様 (3名)

出願国名 : パリ条約ルート/米国 09/298, 902 (99/4/26出願) のCIP出願

優先権主張:①特願平10-132654号, '98年4月27日, 弊985003

貴社整理番号: 弊所整理番号:FAS-170UScip-1

#### 送付書類

件名

(1) 現地代理人へのCIP出願·修正個所の指示書(全7枚,00/10/31)

(2) 現地代理人よりCIP出願報告書(全1枚,00/11/1) とCIP出願書類、同時提出のIDS書類(文献は添付省略)

→ (3) 現地代理人へ発明者死亡の場合のサイン問い合わせと

サイン用紙の請求(全2枚,00/11/24)

→ (4) 現地代理人より発明者死亡の場合の取り扱い返答 (全2枚, 00/11/24) サイン書類 譲渡証 (2 通)、 宣言書 (1 通)

問い合わせ(3)に対する返答(4)に依りますと、亡くなられました高橋雅之様に代り相続人である高橋祐子様がサインすべきとのことです。

またCIP出願時には必ず必要になるという訳ではありませんが、最終的には高橋祐子様が唯一の相続人であることを証明する、例えば裁判所の証明書などが必要になるとのことです。従いまして、その証明書も併せて送るように現地代理人は要求しています。

添付のサイン書類に各発明者及び高橋祐子様のサインを頂きますよう お手数ですがご手配をお願い申し上げます。譲渡証は2通あります。宣 言書は1通です。また上記サイン書類を先に頂きたく宜しくお願い申し 上げます。

また遅くなっても結構ですので、上記相続証明書のご手配もお願い申し上げます。証明書の翻訳は弊方にて準備致します。

(なお、高橋雅之様が発明者のお一人に含まれています2000年6月15日付出願のPCT/JP00/03912「造核剤」、弊FAS-189PCTも本年01/12/15期限の米国移行時に、同様の高橋祐子様のサイン及び相続証明書が必要になるものと考えています。)

以上、ご査収/ご手配の程お願い申し上げます。

(H)-I

FACSIMILE (全5枚) &後日MAIL 2001 (平成13) 年7月30日

旭電化工業株式会社 浦和情報特許がループ グループリーグ - 山田 和正 様 ご担当 中野 栄郎様

> 〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番地 クロスサイド麹町

三浦特許事務所 弁理士 三浦良和 TEL 03-3511-4861 FAX 03-3511-4862

外国特許出願(US)関係書類送付のご案内 拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、下記の外国特許出願(US)につきまして 関係書類をお送り致しますので、ご査収並びにご検討 の程、お願い申し上げます。

敬具

件名

:自動車内外装材

発明者

: 高橋雅之様, 幸野俊則様, 福島 充様 (3名)

出頗国名

: パリ条約ルート/米国 09/702, 828.

09/298, 902 (99/4/26出願) のCIP出願

優先権主張:①特顯平10-132654号,'98年4月27日,弊985003

貴社整理番号:

弊所整理番号 : FAS-170UScip-l

#### 送付書類

- (6) 現地代理人へ相続人行方不明の件の問い合わせ (全1枚、01/2/27)
- (7) 現地代理人より(6)に対する回答とDeclaration例(全4枚,01/2/27)
- (8) 現地代理人へDeclaration提出期限延長1ヶ月指示書(全1枚,01/3/6)
- (9) 現地代理人へ弊Declaration案送付書(全1枚,01/3/19,内容省略)
- (10) 現地代理人より修正Declaration案送付書(全1+サイン用紙3枚,01/3/26)
- (11) 現地代理人へDeclaration送付書 (1枚、添付書類省略、01/4/6)
- (12) 現地代理人よりDeclaration提出報告書(全10枚,,01/4/11)
- (13) 現地代理人よりOfficial Filing Receipt受報告書(全5枚.01/5/2)
- → (14) 現地代理人よりPetitionの却下の決定受の報告書(全8枚,01/7/27fax)

この度、上記(14)を受けました。これは(12)において発明者お二人のDe clarationと共に提出しました高橋祐子様の所在が見いだせないとの宣言書付きPetitionに対する決定です。

(14)の決定に依りますと、所在発見努力の証明が不十分との型由です。 少なくとも電話帳を調べる等の必要があると示唆しています。現地代理人 はインターネットなども活用できるのではないかと述べています。

USPTOには、9/19 (延長料を払えば2002/1/19まで延長可能) 迄に再度Pe

(H)-2

titionを提出しなければなりませんが、それには上記のような調査結果 (努力を証明できるもの)を提出する必要があるとのことです。

更に再調査をされて、高橋祐子様の所在が見いだされれば、再度全員の サインを用意すればよいと考えます。またやはり見出せなければ、電話帳によ る調査結果等を付けるべきかと思われます。更に調査会社に依頼するとか、 市役所の市民課等へも調査を依頼する等の方法も考えられます。ご指示が あれば、弊所でも何らかの調査のお手伝いができるものと考えます。

(PCT/JP00/003912も本年12/15に移行期限を迎え、6/29日付で移行に関するご指示を頂きました。この件も高橋 雅之様が発明者になっておられますので、同様の問題を生じます。この際、十分に調査をされてはいかがでしょうか。)

取り敢えず、決定を受けましたことをご報告申し上げます。

#### Partial translation of the exhibits into English-language

C-1

(1)

October 16, 2001

Ms. Yuko TAKAHASHI Hideo NAKANO

> Title: Manager of Patent & Information Section-Urawa Planning Department, R&D Division ASAHI DENKA KOGYO K.K,

(2)

We should like to file inventions to the USPTO, which late Mr. Takahashi contributed to complete. The USPTO legally requires signatures by inventors.

Considering such circumstances, we should be pleased if you kindly sign and date formal documents as the heiress-in-law of the deceased inventor Mr. Masayuki TAKAHASHI and return them to us. The formal forms for your signatures are enclosed with this letter.

(3)

#### **Items**

Title of invention: AUTOMOBILE INTERIOR OR EXTERIOR TRIM MATERIAL Inventors: Masayuki TAKAHASHI (Yuko TAKAHASHI as the heiress-in-law),

Toshinori YUKINO, Mitsuru FUKUSHIMA,

(1)

Tobinion Total Co, Milbara Foreour

Country to be filed: The United States of America

Enclosures: Form of Declaration

Forms of Assignments (2)

A letter from Japanese patent attorney (1)

D

(1)

October 16, 2001

Ms. Yuko TAKAHASHI Hideo NAKANO

> Title: Manager of Patent & Information Section-Urawa Planning Department, R&D Division ASAHI DENKA KOGYO K.K,

(2)

We trust that you are taking into consideration our request for your signature and date to the formal documents for filing to USPTO, which we made in our previous letter.

The documents are required to be submitted by November 19, 2001. Under such circumstances, we again ask you to execute it and return them to us. We thank you in advance for your kindest understanding of the above.

Ε

(1)

# Registered mail receipt(C)

(Sender's address and name)

2-23, Shirahata 5-chome, Saitama-shi

ASAHI DENKA KOGYO K.K,

Developmental Institute of Additives for resins

(Receiver's name)

Ms. Yuko TAKAHASHI

(2)

URAWA central post office

October 16, 2001

F

(1)

## Registered mail receipt(C)

(Sender's address and name)

2-23, Shirahata 5-chome, Saitama-shi

ASAHI DENKA KOGYO K.K,

Developmental Institute of Additives for resins

(Receiver's name)

Ms. Yuko TAKAHASHI

(2)

URAWA central post office

November 6, 2001